

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2015허4897 등록무효(상)  
원 고 외국회사  
피 고 개인  
변 론 종 결 2016. 4. 22.  
판 결 선 고 2016. 5. 13.

주 문

1. 특허심판원이 2015. 5. 27. 2014당75호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

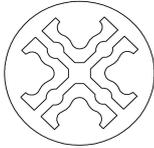
주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일: 상표등록 제964080호/ 2011. 4. 22./ 2013. 4. 15.

2) 구성: 

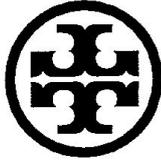
3) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 가죽신, 가죽제 슬리퍼, 고무신, 고무장화덧신, 골프화, 구두창, 깔창, 나막신, 낚시용화(靴), 농구스니커즈, 농구화, 단화, 텍슈즈, 뒷굽, 뒷축, 등산부츠, 등산화, 럭비화, 레이스부츠, 모터사이클 선수용 부츠, 목욕용 샌들, 목욕용 슬리퍼, 물(Mules), 반부츠, 발레용 슬리퍼, 발레용 신발, 방한화, 배구화, 복싱화, 볼링화, 부츠, 부츠용 갑피, 비닐화, 비치슈즈, 사보[나막신], 사이클용 신발, 샌들, 샌들 나막신, 수선용 신발안창, 숙녀용 부츠, 스키화, 스포츠용 부츠, 스포츠화, 슬리퍼, 슬리퍼용 안창, 승마화, 신발, 신발 은못, 신발고정쇠, 신발깔창, 신발안창, 신발용 갑피, 신발용 깔창, 신발용 대다리, 신발용 뒷굽, 신발용 미끄럼방지구, 신발용 앞굽, 신발용 철제장식, 신발의 부품 및 부속품, 앵글부츠, 야구화, 에스파토신발 또는 샌들, 여성용 신발, 오버슈즈, 운동화, 유아용 신발 및 부츠, 육상경기용화, 작업화, 장화, 짚신, 체조화, 축구화, 가터(Garters), 각반용(脚絆用) 대님, 남성용 서스펜더 벨트, 대님, 바지용 대님, 스타킹 서스펜더, 양말서스펜더, 여성용 서스펜더 벨트, 의류용 멜빵, 의류용 벨트, 의복용 벨트, 직물제 벨트, 텍시도 벨트, 허리끈, 테니스화, 편상화, 하키화

4) 상표권자: 피고

#### 나. 선등록상표

1) 국제등록번호/ 출원일/ 등록일: 제854054호/ 2005. 2. 18./ 2006. 10. 10.

2) 구성:



3) 지정상품: 상품류 구분 제25류의 Clothing, namely, shirts, tops, sweaters, pants, skirts, shorts, dresses, bathing suits, bikinis, sarongs, shoes, socks, belts, undergarments, robes; caps; hats; outerwear, namely, scarves, jackets, vests and coats (상품류 구분 제4류, 제14류, 제18류, 제20류, 제24류의 지정상품은 생략한다)

4) 상표권자: 원고

#### 다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2014. 1. 10. 특허심판원 2014당75호로 "이 사건 등록상표는 원고의 선등록상표와 극히 유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하고, 국내외에서 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 원고의 선사용상표와 동일한 상표로서 부정한 목적을 가지고 출원되었으므로 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당할 뿐만 아니라, 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표로서 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하며, 선등록사용상표 제품들과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표로서 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하므로 그 등록이 무효가 되어야 한다."라고 주장하면서 상표등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2015. 5. 27. "이 사건 등록상표는 선등록상표와 그 표장이 유사하지 않을 뿐 아니라 선등록상표와 그 구성의 모티브가 동일·유사하다고 보기도 어렵고, 선등록상표 또는 그 지정상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인식하여 상품 출처의 오인·혼동을 일으킬 가능성이 있다거나 부정한 목적에 의한 출원이라고 할 수도 없

다."는 이유로 원고의 위 무효심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 갑 제1 내지 3호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

## 2. 당사자의 주장

### 가. 원고의 주장 요지

1) 이 사건 등록상표와 선등록상표는 ① 바깥의 외형이 원형인 점, ② 원형 내부에는 상하 및 좌우가 대칭되는 4개의 'L'자 또는 'ㄴ'자 모양의 도형이 배치되어 있는 점, ③ 그 상단부와 하단부가 대칭으로 결합되어 있어 대칭을 이루는 각 도형들이 서로 일치하는 점 등에서 그 외관상 지배적인 특징이 유사하여 양 상표를 이격적·직관적으로 관찰하는 수요자들에게 상품출처의 혼동을 일으킬 염려가 있으므로, 색상·명암·회전각도·호칭·관념 등에서 약간의 차이가 있다 하더라도 양 상표는 유사하다고 보아야 한다. 또한 이 사건 등록상표는 그 지정상품이 선등록상표의 지정상품과 동일·유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 그 등록이 무효이다.

2) 또한 선등록상표가 부착된 TORY BURCH 제품들은 미국, 일본, 대한민국 등 전세계 600개 이상의 매장과 자사 온라인 웹사이트에서 판매되고 있는 등 선등록상표는 국내외에서 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있었는데, 피고가 부정한 목적을 가지고 선등록상표와 유사한 이 사건 등록상표를 출원하였으므로 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당할 뿐만 아니라, 선등록상표와 유사한 이 사건 등록상표는 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표로서 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하며, 이 사건 등록상표는 저명상표인 선등록상표를 용이하게 연상하도록 하여 선등록상표가 사용된 제품들과 혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당한다. 따라서 이 사건 등록상표는 그 등록이 무효이다.

## 나. 피고의 주장 요지

이 사건 등록상표는 선등록상표와 그 표장이 유사하지 않을 뿐 아니라 선등록상표와 그 구성의 모티브가 동일·유사하다고 보기도 어렵고, 선등록상표 또는 그 지정상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인식하여 상품 출처의 오인·혼동을 일으킬 가능성이 있다거나 부정한 목적에 의한 출원이라고 할 수도 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호, 제10호, 제11호 및 제12호에 해당하지 아니한다.

## 3. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

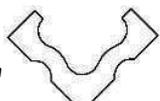
### 가. 판단기준

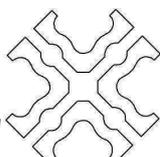
상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지에 의하여 판단하여야 한다. 또한 상표의 유사 여부에 관한 판단은 두 개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하는 것이 아니라 때와 장소를 달리하여 두 개의 상표를 대하는 수요자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 하고, 두 개의 상표가 그 외관, 호칭, 관념에서 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 두 개의 상표는 서로 유사하다고 할 것이다. 특히 도형상표들에 있어서는 그 외관이 주는 지배적 인상이 동일·유사하여 두 상표를 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 두 상표는 유사하다고 보아야 할 것이다(대법원 2013. 7. 25. 선고 2011후1548 판결, 대법원 2014. 1. 23. 선고 2013후1900 판결, 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013다84568 판결 등 참조).

### 나. 이 사건의 경우

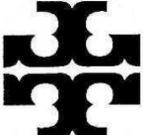
1) 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표와 선등록상표는 모두 '신발, 벨트' 등을 지정상품으로 하고 있으므로 양 상표의 지정상품은 동일·유사하고, 이 사건 등록상표는

""와 같이 구성되고, 선등록상표는 ""와 같이 구성된 상표인바, 위 법리에 비추어 양 상표가 유사한지에 관하여 살펴본다.

2) 먼저 ① 이 사건 등록상표는 외관상 가는 선의 원형 테두리 안에 "" "

와 같은 "V" 자형의 무늬 4개가 상·하·좌·우 서로 대칭되게 배치시켜 ""와 같이 전체적으로 "X"자 형상인 반면, 선등록상표는 외관상 진한 검은색으로 매우 두껍

게 칠해진 굵은 선의 원형 테두리 안에 ""와 같은 "T"자 형상의 도형 2개를

위 아래로 ""와 같이 대칭으로 배치시킨 형상인 점, ② 이 사건 등록상표는

내부 중앙의 뚫린 부분으로 형성된 대칭축이 "X"자 모양으로 서로 교차되는 형상인 반면, 선등록상표는 중앙의 대칭축이 좌우로 뚜렷이 나타나지만 좌우 대칭축은 상하로 선명하게 드러나지 않는 점, ③ 이 사건 등록상표는 대각선 대칭축을 따라 반원을 마주보게 구성하여 4개의 작은 원형이 형성되어 있고 정중앙에도 작은 원형이 형성되어 있는 반면, 선등록상표는 중앙의 대칭축을 따라 삼각형을 마주보게 구성하여 3개의 작은 마름모형이 좌우로 형성되어 있는 점, ④ 이 사건 등록상표의 "X"자 모양의 대각선

대칭축의 끝부분은 모두 " "와 같은 모양으로 동일한 반면, 선등록상표는 가로획선의 양 끝부분이 " "와 같이 화살촉 모양이고, 세로획선의 아래 끝부분은 " "와 같이 벌어지게 형성된 모양인 점에서 상이하다.

3) 그런데 이 사건 등록상표와 선등록상표를 구성하는 도형을 서로 대비하여 보면 아래 표와 같음을 알 수 있다.

	이 사건 등록상표	선등록사용상표
기본도형		
기본도형 2개의 좌우 대칭적 결합		
기본도형 2개를 결합한 도형의 상하 대칭적 결합		
원형의 외형과 결합한 4개의 기본도형		

이에 의하면, ㉠ 이 사건 등록상표를 구성하는 4개의 기본도형 중 하나인 " "은 선등록상표의 기본도형인 " "을 45도 회전한 것과 비슷하고, 그 기본도형들이 결합된 이 사건 등록상표의 일부분인 " "은 선등록상표의 일부분인

""을 45도 회전한 것과 상당히 비슷한 점, ㉔ 이 사건 등록상표와 선등록상표는 전체적인 외형이 둥근 원형의 형상이고, 원형체 내의 도형들이 각각 상하대칭 및 좌우대칭을 이루고 있는 점, ㉕ 이 사건 등록상표와 선등록상표의 상하 및 좌우대칭되는 각각의 형상들은 그 끝부분이 모두 돌출된 마디 혹은 화살표 모양으로 도안화되어 있어 매우 유사한 점을 알 수 있고, ㉖ 나아가 갑 제5, 8, 9호증, 갑 제10호증의 1의 각 기재 및 영상에 의하면, 이 사건 등록상표가 지정상품인 신발에 부착되어 실제로

사용되는 경우 원형 테두리 안에 있는 "" 형상의 각 "" 부분 내부가 하얀색을 띠고 있는 것이 아니라 그 부분이 파내어져 있어 하얀색을 띠고 있지 않고, 이에 따라 수요자들이 이 사건 등록상표가 부착된 신발, 벨트 등을 바라보는 방향에 따라서 이 사건 등록상표의 위 각 구성부분의 방향이 선등록상표 구성부분의 방향과 동일하게 인식될 수 있는 가능성 또한 높은 점을 알 수 있다.

4) 살피건대, 앞서 본 법리에 이 사건 등록상표와 선등록상표의 지정상품인 '신발, 벨트' 등의 거래에서는 일반수요자나 거래자가 도형상표의 세세한 부분까지 정확하게 관찰하고 기억하는 것이 아니라 도형 전체의 모티브나 지배적인 인상을 관찰하고 기억하는 것이 보통인 점을 더하여 보면, 위 ㉗, ㉘, ㉙와 같은 양 상표의 유사점 및 위 ㉚와 같은 사정으로 인하여, 일반 수요자나 거래자가 이 사건 등록상표와 선등록상표의 외관을 이격적·전체적으로 관찰할 경우 양 상표의 외관이 갖는 구성 모티브나 지배적인 인상이 극히 유사하다고 할 것이고, 양 상표가 갖는 위 ① 내지 ④의 차이점은 이격적인 관찰로는 쉽게 파악하기 어려울 정도로 세부적인 것들이거나 일반 수요자나 거래자에게 지배적인 인상을 남기기 어려운 것들이라고 할 것이므로, 결국 양 상표를 동

일·유사한 지정상품에 다 같이 사용하는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다. 따라서 양 상표는 서로 유사하다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.

5) 이에 대하여 피고는, 이 사건 등록상표는 그 색채가 하얀색의 투명한 느낌일 뿐 아니라 "V"자 형상의 부메랑과 같은 모양을 모티브로 전제하고 있고, 4개의 "V"자 형상은 각각 일정한 간격으로 분리되어 상·하·좌·우 4방향으로 대칭되어 있어 전체적으로 "X"자 형상이 두드러지며, 설령 이 사건 등록상표를 45도 회전하여 본다 하더라도 이 사건 등록상표는 "L"자 형상의 모티브가 좌우상하로 대칭되어 "+"자 형상의 이미지가 두드러지므로, 선등록상표의 지배적인 인상과 명백히 차이가 난다고 주장한다.

살피건대, 앞서 본 사정들에 비추어 보면 피고가 주장하는 위 차이점들은 일반 수요자나 거래자에게 지배적인 인상을 남기기 어려운 사항에 지나지 않아 위 ㉔, ㉕, ㉖, ㉗항에서 비롯된 양 상표의 지배적인 인상의 유사함을 뒤집기에 부족하므로, 이 사건 등록상표가 선등록상표의 지배적인 인상과 명백히 차이가 난다고 보기 어렵다. 따라서 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

[한편, 갑 제18호증의 2의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 등록상표와 사실상 동일한 구성을 가진 신발용 장식구에 관한 등록디자인(제616072호)에 대하여 원고가 특허심판원 2012당1669호로 등록무효심판을 제기한 사실, 이에 특허심판원은 2013. 12. 20. "원고의 선사용상표(이 사건 선등록상표와 같다)는 위 등록디자인권자가 취급하는 신발류 등의 상품과 관련하여 상표적 성격을 가진 디자인으로서 국내 수요자들 사이에 주지·저명하게 되었다. ...(중략)... 위 등록디자인이 선사용상표와 유사한 디자인이라고까지 단정할 수는 없다고 하더라도 전체적으로 관찰할 때 그 구성

모티브가 매우 유사하여, 위 등록디자인이 사용된 신발용 장식구를 이용하여 신발을 제조하여 판매하는 경우에는 일반 수요자들로 하여금 위 등록디자인으로부터 선사용상표를 용이하게 연상하게 함으로써 선사용상표의 권리자인 원고 또는 원고와 특수한 관계에 있는 자가 취급하는 상품으로 그 상품의 출처를 오인하거나 혼동할 염려가 있다"는 이유로 위 디자인등록을 무효로 하는 심결(디자인보호법 제6조 제3호 위반)을 하여 위 심결이 그대로 확정된 사실이 인정된다. 여기에 앞서 살펴본 제반 사정, 특히 양 상표의 구성 모티브와 그 독창적 아이디어 등의 유사성 등을 종합하면, 설령 이 사건 등록상표와 선등록상표가 서로 유사하지 않다고 하더라도, 적어도 거래 당사자나 수요자들로서는 이 사건 등록상표로부터 원고의 선등록상표 등이 용이하게 연상되거나 이와 밀접한 관련이 있는 것으로 받아들일 가능성이 매우 높다고 할 것이니, 결국 이 사건 등록상표는 수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 원고의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표로서 상표법 제7조 제1항 제10호에 의하여 등록을 받을 수 없는 경우에 해당한다고 보아야 할 것이다.]

#### 4. 결론

그렇다면 이 사건 등록상표는 그 등록이 무효라 할 것임에도 이 사건 심결은 이와 결론을 달리 하여 부당하므로, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장      판사      박형준

판사       이혜진

판사       진현섭